

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 16.109.193

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Profármacos y moduladores de receptores NMDA, sales y usos de estos referencia cruzada aplicaciones relacionadas"

Solicitante: Naurex, Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 26
DEL 28 DE JUNIO DE 2016, OFICIO NO. 8146 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones de su Despacho

Su Despacho ha hecho las siguientes observaciones con relación a la solicitud en trámite:

1.1. Título

El título de la solicitud no es claro porque no divulga de manera correcta el objeto de la solicitud que corresponde a profármacos derivados de Rapastinel, de la misma forma hace alusión a materia no patentable y usos.

1.2. Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

1.3. La reivindicaciones 1, 5 a 7, 14, 23, 24, 29-36, 41, 43, 57 y 58 no son concisas porque las definiciones de L, R8, R7, R16, R17, R1, R2, R5, R6 por las expresiones alifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico; heteroalifático ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cíclico o acíclico, cicloalquilo, heterocíclico corresponden a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

1.4. La reivindicaciones 1, 5 a 7, 14, 23, 24, 29-36, 41, 43, 57 y 58 no son claras porque la expresión “opcionalmente” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

1.5. Las reivindicaciones 64 a 68 no son, claras porque a pesar de que se encabezan por la palabra “composición” la solicitante no las caracteriza de manera correcta en términos de ingredientes y sus respectivas proporciones. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

2. Respuesta del solicitante a las observaciones planteadas por su Despacho

2.1. En relación con la observación dirigida a la modificación del título, por favor note que el solicitante desea manifestar que la solicitud está dirigida a cubrir derivados y profármacos de Rapastinel y otros moduladores del receptor NMDA. Sería totalmente indebido e improcedente pretender limitar el alcance de la presente invención solo al rapastinel.

2.2. Presento copia del poder de abogado de acuerdo con lo solicitado.

2.3. En relación con las reivindicaciones y su alcance, por favor note que contrario al planteamiento de su Despacho el solicitante considera que la presente invención es suficientemente clara y completa para demostrar el alcance que se da a todos los sustituyentes presentados en la descripción y, por lo tanto, sería indebido limitar el alcance

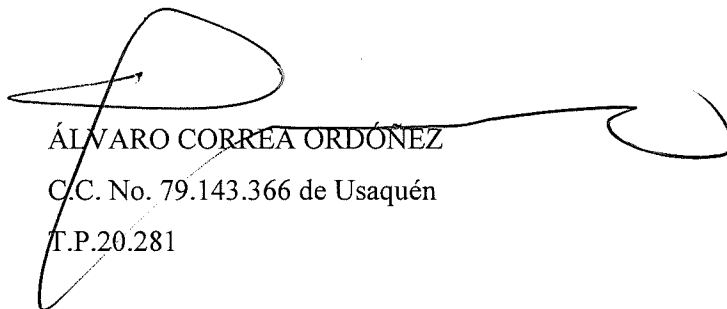
de la misma solo a los compuestos ensayados y probados. Le solicito a su Despacho ser razonable en su solicitud y tener en cuenta que una invención no se puede restringir de manera exclusiva a uno o pocos compuestos porque esto haría que la competencia pudiera circunvalar la eventual patente otorgada sin mucha dificultad, haciendo inocuo el derecho de exclusiva que se obtendría con el derecho de patente.

2.4. En relación con el término "opcionalmente", éste se ha eliminado del capítulo reivindicatorio de tal manera que la expresión "opcionalmente sustituido", se ha modificado por "sustituido o no sustituido".

2.5. Finalmente, el solicitante desea manifestar que en el capítulo reivindicatorio modificado y presentado junto al presente escrito, se han eliminado las reivindicaciones 64 - 69.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento lo mismo que el nuevo capítulo reivindicatorio, y en consecuencia, se continúe con le trámite de la presente solicitud de patente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C. No. 79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: - Poder de abogado
 - Capítulo reivindicatorio modificado (63 reivindicaciones)

